

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.12.2014 возражение, поданное по поручению фирмы ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742853, при этом установила следующее.

Обозначение ЗОЛОТОЕ по заявке №2012742853, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЙ» (свидетельство №485589 с приоритетом от 14.12.2010), зарегистрированным на имя ООО «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ХОПЕРСКОЕ ЗОЛОТОЕ» (свидетельство №241022 с приоритетом от 18.07.2002), зарегистрированным на имя Данилова В.А., 403115, Волгоградская обл., г. Урюпинск, пер. Конечный, 1, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №241022 не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2012742853, подтверждением чему является письмо-согласие. Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №485589, то предоставление ему правовой охраны было произведено неправомерно, в связи с чем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подано соответствующее возражение.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012742853 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №241022.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742853, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.12.2012) подачи заявки №2012742853 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение ЗОЛОТОЕ по заявке №2012742853 с приоритетом от 07.12.2012 включает в свой состав слово «ЗОЛОТОЕ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, подчеркнутое горизонтальной чертой. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые, а именно: масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое


пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742853 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №485589 [1], №241022 [2].

Противопоставленный товарный знак ***Золотой*** по свидетельству №485589 [1] с приоритетом от 14.12.2010 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыбные пищевые продукты; рыба (неживая); консервированная рыба; креветки (неживые); моллюски (неживые); ракообразные (неживые); икра; мясо; консервированное мясо; домашняя птица (неживая); колбасные изделия; сосиски; паштеты из печени; пищевые жиры; животные жиры; сало; жировые смеси для бутербродов; маргарин; растительные масла; сливочное масло; яйца; пищевое желе; фруктовое желе; варенье; джемы; мармелад; компоты; кисели; томатная паста; обработанные овощи; замороженные овощи; консервированные овощи; консервированный горох; обработанные фрукты; глазированные фрукты; изюм; консервированные фрукты; обработанные орехи; финики; пищевые экстракты водорослей; обработанные грибы; консервированные грибы; обработанные ягоды; картофельные чипсы».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №241022 [2] с приоритетом от 18.07.2002 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «Хоперское» и «Золотое», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо; рыба; птица; дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко; продукты молочные; масла пищевые; жиры пищевые».

Анализ материалов дела показал, что в поданном возражении не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Так, заявленное обозначение ЗОЛОТОЕ и противопоставленный товарный знак  характеризуются фонетическим и семантическим сходством за счет тождества индивидуализирующих словесных элементов «ЗОЛОТОЕ», входящих в их состав. В свою очередь заявленное обозначение ЗОЛОТОЕ и противопоставленный товарный знак *Золотой* имеют близкий состав букв, звуков, число слогов, входящих в их состав, одинаковое ударение на третий слог, что свидетельствуют об их звуковом сходстве. Также обозначения ЗОЛОТОЕ и *Золотой* характеризуются одинаковой семантикой, поскольку представляют собой прилагательное среднего и мужского рода, образованное от слова «золото» (см. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 238).

С учетом сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в фонетическом и семантическом отношении, их отличие в шрифтовом исполнении не является существенным и не влияет на восприятие знаков в целом.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений и сходство их смыслового восприятия, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначения и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №485589 [1], №241022 [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №485589 [1], №241022 [2], представляющие собой различного вида жиры и масла пищевые, соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что обуславливает вывод об их однородности, что заявителем в возражении также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 29 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности доводов, изложенных в заключении по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 12.08.2014, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №241022 [2], согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742853 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по свидетельству №241022 [2].

Вместе с тем, заявитель в своем возражении указал на то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №485589 [1] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742853, поскольку правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485589 оспорена.

В этой связи необходимо отметить, что решением Роспатента от 01.12.2015 в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485589 было отказано, и на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения по заявке №2012742853 правовая охрана товарного знака по свидетельству №485589 [1] являлась действующей.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, нет оснований для вывода об обоснованности требований, изложенных в поступившем

возражении, о возможности регистрации товарного знака по заявке №2012742853 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ в связи с наличием сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №485589 [1].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2014.